

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/450182 / HA ZA 13-999

Vonnis in incident van 10 juni 2015

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
CHRISTIAN LOUBOUTIN SAS,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
eiseres in het incident,
advocaat mr. H. Lebbing te Rotterdam,

tegen

CHRISTIAN LOUBOUTIN,
wonende te Parijs, Frankrijk,
eiser in conventie in de hoofdzaak,
verweerder in reconventie in de hoofdzaak,
verweerder in het incident,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN HAREN SCHOENEN B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde in conventie in de hoofdzaak,
eiseres in reconventie in de hoofdzaak,
verweester in het incident,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

Partijen zullen hierna CLS, Louboutin en Van Haren genoemd worden. De zaak is voor CLS inhoudelijk behandeld door mr. J.M. van Hattum, advocaat te Amsterdam, voor Louboutin door mrs. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam en Th. van Innis, advocaat te Brussel gezamenlijk en voor Van Haren door mr. W.J.G. Maas voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnissen in de hoofdzaak van 1 april 2015;
 - de incidentele conclusie tot voeging van 29 april 2015 met 1 productie;
 - de incidentele conclusie van antwoord van Van Haren van 13 mei 2015

- de akte houdende referte van Louboutin van 13 mei 2015.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak in reconventie

2.1. Van Haren vordert in reconventie onder andere een verklaring voor recht dat het op 6 januari 2010 op naam van Louboutin ingeschreven Beneluxmerk met registratienummer 0874489 (hierna: het rode zoolmerk) nietig is, met een bevel tot doorhaling van het rode zoolmerk. Voor de overige vorderingen van Van Haren wordt verwezen naar rechtsoverweging 3.7. van het tussenvonnis van 1 april 2015.

2.2. Van Haren legt aan haar nietigheidsvordering ten grondslag dat - voor zover de rechtbank van oordeel is dat het rode zoolmerk geen tweedimensionaal beeldmerk maar een kleur- en/of vormmerk is - het rode zoolmerk nietig is omdat 1) het niet voldoet aan de strenge criteria die worden gesteld aan een kleurmerk en aan een vormmerk en aldus geen onderscheidend vermogen heeft, omdat 2) het rode zoolmerk voorts geen onderscheidend vermogen heeft omdat het gebruik van een rode kleur voor schoenzolen in het algemeen bekend is in de modewereld en omdat 3) het door Louboutin als merk ingeschreven teken wezenlijke waarde aan de waar geeft als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE).

3. De incidentele vordering

3.1. Bij incidentele conclusie vordert CLS dat de rechtbank haar toestaat zich te voegen in de hoofdzaak in reconventie in de zin van artikel 217 Rv, teneinde als gevoegde partij Louboutin ter zijde te staan in zijn verweer tegen de reconventionele vorderingen van Van Haren alsmede dat de zaak zal worden verwezen naar een rolzitting gelegen op vier weken na het onderhavige incidentele vonnis voor het nemen van een akte door CLS als bedoeld in rechtsoverweging 4.35 van het tussenvonnis van 1 april 2015, met veroordeling van Van Haren in de kosten van dit incident.

3.2. CLS voert aan dat een voor Louboutin nadelige uitkomst in de hoofdzaak in reconventie ook haar rechtspositie raakt, omdat zij exclusief licentienemer is van het door Louboutin gehouden rode zoolmerk, waarvan Van Haren in reconventie nietigverklaring en doorhaling heeft gevorderd.

3.3. Louboutin en Van Haren refereren zich voor wat de toewijzing van de gevorderde voeging betreft aan het oordeel van de rechtbank. Voor wat betreft de gevorderde kostenveroordeling voert Van Haren wel verweer.

4. De beoordeling in het incident

4.1. Krachtens het bepaalde in artikel 217 Rv kan ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, vorderen zich daarin te mogen voegen of te mogen tussenkomen. Voor het aannemen van belang van een interveniërende partij bij voeging – waarbij de derde zich aan de zijde van een van de partijen voegt en toewijzing of afwijzing van de vordering in de hoofdzaak beoogt – is voldoende dat een ongunstige uitkomst van de

procedure voor de partij, aan wiens zijde de derde zich voegt, de rechtspositie van die derde nadelig kan beïnvloeden (zie HR 14 maart 2008, LJN: BC6692).

4.2. CLS heeft gemotiveerd gesteld dat en waarom haar rechtspositie nadelig wordt beïnvloed bij vernietiging van het rode zoolmerk. Gelet op het feit dat Van Haren noch Louboutin bezwaar heeft tegen de gevorderde voeging, evenmin als tegen de vordering de zaak te verwijzen voor het nemen van een akte door CLS, staat ook overigens niets aan toewijzing van deze vorderingen in de weg. Deze zullen derhalve worden toegewezen.

4.3. De beslissing over proceskosten in de incidentele procedure en de in dat verband door Van Haren gevoerde weren, zal worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

- 5.1. staat CLS toe zich in de hoofdzaak aan de zijde van Louboutin te voegen,
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan,

in de hoofdzaak

- 5.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **8 juli 2015** voor akte als bedoeld in rechtsoverweging 4.35 van het tussenvonnis van 1 april 2015 aan de zijde van Van Haren, Louboutin en CLS;
- 5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2015.